

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003969**

**van 2 juli 2010**

**Opposant:** **Pluggit International B.V.**

Lange Voorhout 82  
2514 EJ S-Gravenhage  
Nederland

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**

Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland

**Merk:** **Europese inschrijving 6932032**

EE

*tegen*

**Verweerder:** **Eltag Electric B.V.**

Pompmolenlaan 27  
3447 GK Woerden  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**

Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1174717**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 23 januari 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 11, 37 en 42. Dit depot is onder nummer 1174717 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 januari 2009.

2. Op 30 maart 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 6932032 van het woordmerk EE, ingediend op 23 mei 2008 en ingeschreven op 5 januari 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 17, 19, 37 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 april 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 juni 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 9 juni 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 augustus 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 16 juli 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 20 juli 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 20 september 2009 om daarop te reageren.

10. Op 29 juli 2009 heeft de verweerder zijn reactie ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 17 augustus 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen, echter per abuis is deze brief aan opposant gestuurd in plaats van aan verweerder. Op 29 oktober 2009 heeft opposant het Bureau van deze vergissing op de hoogte gesteld, waarna verweerder alsnog in de gelegenheid is gesteld om het tweede exemplaar van zijn reactie in te dienen.

11. Op 5 november 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 6 november 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

15. Volgens opposant zal het publiek over het algemeen het woordbestanddeel van een samengesteld merk als het onderscheidende en dominerende bestanddeel beschouwen, in het bijzonder wanneer het gaat om eenvoudige beeldelementen. Het meest onderscheidende in het betwiste teken is het woordbestanddeel, bestaande uit twee letters, die identiek zijn aan de letters van het ingeroepen recht. Opposant meent derhalve dat de tekens in visueel opzicht in hoge mate overeenstemmen.

16. Het bovenstaande geldt eveneens voor de auditieve vergelijking, aldus opposant. Het publiek zal verwijzen naar het betwiste teken door middel van het wordelement, hetgeen identiek is aan het ingeroepen recht, zodat er op auditief vlak eveneens sprake is van overeenstemming.

17. Op begripsmatig vlak is het publiek gewoon om afkortingen en acroniemen te zien, maar dat wil nog niet zeggen dat het hieraan een betekenis zal koppelen. In casu hebben de tekens in hun geheel geen betekenis in een door het Beneluxpubliek begrepen taal, zodat het begripsmatige aspect geen rol speelt bij de beoordeling, aldus opposant.

18. Opposant acht de waren in klasse 11 van het betwiste teken identiek dan wel complementair en soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De diensten van het betwiste teken zijn volgens hem identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

19. Dat beide partijen op hetzelfde gebied actief zijn, blijkt volgens opposant uit hun websites. Bovendien is het evident dat zij zich richten op eenzelfde publiek, waarbij de distributie- en advertentiekanaalen eveneens zullen overlappen, aldus opposant.

20. Opposant concludeert dat er gevaar bestaat voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Reactie van verweerder**

21. Volgens verweerder heeft het ingeroepen recht, gezien de lengte ervan, een beperkt onderscheidend vermogen en komt het dus slechts een beperkte bescherming toe.

22. Verweerder begrijpt niet hoe het wordelement van het betwiste teken een grotere impact zou kunnen hebben dan de grafische bestanddelen ervan. In dit ontwerp zal de consument slechts met moeite tweemaal een letter E herkennen, aangezien vooral het zeer grafische karakter van het teken de aandacht zal trekken. Deze grafische weergave en het gebruik van de zeer duidelijke blauwe kleur is voldoende sterk om de mogelijke gelijkenis te kunnen uitvlakken of in ieder geval te neutraliseren. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een uitspraak van de Kamer van Beroep van het OHIM. Bovendien worden bij korte merken verschillen sneller opgemerkt, hetgeen ervoor zorgt dat in dit geval de afstand tussen beide tekens zeer zeker voldoende is, aldus verweerder.

23. Volgens verweerder is het niet waarschijnlijk dat het betwiste teken door de consument zal worden uitgesproken. In ieder geval het merendeel van de consumenten zal het teken eenvoudigweg als een zeer grafisch beeldelement zien van enkel decoratieve waarde, zodat er geen sprake is van auditieve gelijkenis.

24. Begripsmatig is er volgens verweerder evenmin sprake van gelijkenis, aangezien de tekens geen betekenis hebben.

25. Met betrekking tot de waren en diensten wijst verweerder erop dat de informatie afkomstig van de websites van partijen in deze procedure niet relevant is, aangezien het gaat om een vergelijking van de tekens zoals ingeschreven en niet om het gebruik in de praktijk.

26. Naar het oordeel van verweerder stemmen merk en teken in hun totaalindruk niet overeen, of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Verweerder verzoekt dan ook om over te gaan tot afwijzing van deze oppositie en tot inschrijving van het betwiste teken, met verwijzing van opposant in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, juncto artikel 2.18 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke

of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


### **Vergelijking van de tekens**

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (Gerecht EU (hierna “GEU”), Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EE	

*Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee hoofdletters E. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit twee blauwe gestileerde letters "e" die in elkaar gedraaid zijn, met één letter "e" rechtop en één letter "e" op de kop.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek tweemaal de letter "e" zal zien in het bestreden teken.

36. De tekens zijn op visueel vlak beperkt overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als ee-ee of als ee, het bestreden teken zal eveneens uitgesproken worden als ee-ee of ee.

38. De tekens zijn op auditief vlak identiek.

#### *Begripsmatige vergelijking*

39. Merk en teken zullen beide worden opgevat als een afkorting, maar het publiek zal hier geen betekenis aan toekennen. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

#### *Conclusie*

40. Merk en teken zijn visueel beperkt overeenstemmend, auditief identiek en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

41. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

42. Bij vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren en diensten van het ingeroepen recht, worden de waren en diensten in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk opgenomen in het register.

43. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
--------------------------------	-----------------------------------

Klasse 9 Elektrische en niet-elektrische meet- en seinapparaten en -instrumenten, apparaten en instrumenten voor het meten en regelen van industriële processen voor verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsapparaten en -installaties die daarvan gebouwd zijn.	
Klasse 11 Verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsapparaten en -installaties die daarvan gebouwd zijn alsmede hun essentiële (karakteristieke) onderdelen, voor zover begrepen in klasse 11; warmtepompen, zonnecollectoren, zonneaccumulatoren, hygiënische systemen.	Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie, waterleidings- en sanitaire installaties.
Klasse 17 Halfbewerkte plastic substanties, met name voor gebruik in verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsapparaten en hieruit opgebouwde installaties; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; buigzame buizen (niet van metaal), met name voor verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsapparaten en hieruit opgebouwde installaties.	
Klasse 19 Bouwmaterialen (niet van metaal) met uitzondering van trappen; onbuigzame buizen voor de bouw (niet van metaal), met name voor verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsapparaten en -installaties.	
Klasse 37 Bouw, reparatie en installatie van verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties in gebouwen; het achteraf aanbrengen van verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties in gebouwen.	Klasse 37 Installatie, onderhoud en reparatie van ventilatiesystemen.
Klasse 42 Bouw en bouwplanning en -raadgeving met betrekking tot verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsapparaten en -installaties; technische raadgeving en deskundigheid op het gebied van verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingstechniek.	Klasse 42 Ontwerpen van ventilatiesystemen.

*Klasse 11*

44. *Verwarmings- en ventilatieinstallaties* komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

45. *Verlichtingsinstallaties* zijn soortgelijk aan de *elektrische en niet-elektrische seinapparaten en -instrumenten* in klasse 9 van opposant. Dergelijke seininstallaties maken immers veelal gebruik van verlichting. Denk aan stoplichten, de seininstallatie bij de spoorweg en de lichten bij de bruggen voor het verkeer over water.

46. *Drooginstallaties* zijn soortgelijk aan de *ventilatie installaties* in klasse 11 en aan de diensten van opposant in klasse 37. Bij de installatie van de genoemde installaties en apparaten zal er ook gehakt en gebroken worden in de muur. Deze muren worden later weer gestuukt. Om stukwerk sneller te laten drogen kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde bouwdrogers ofwel drooginstallaties. Ook hier is er dus sprake van een zekere complementariteit.

47. De *stoomopwekkings- en kookinstallaties* van verweerder kunnen onderdeel zijn van bijvoorbeeld de *verwarmingsinstallaties* van opposant. Stoom kan gebruikt worden als verwarmingsmiddel en om stoom te genereren dient water te worden verhit tot het kookpunt.

48. *Koelinstallaties* zijn soortgelijk aan de *klimaatregelingsapparaten en -installaties* van opposant. Er bestaan airconditioningapparaten die zowel voor verwarming als voor afkoeling zorgen. De *klimaatregelingsapparaten en -installaties* van opposant kunnen dus ook uit zowel verwarmings- als koelapparaten bestaan.

49. Voor wat de *waterleidingsapparaten en sanitaire installaties* betreft, geldt dat deze apparaten en installaties veelal verbonden worden aan de verwarmingsinstallaties waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Men heeft immers een boiler of verwarmingsketel, alsook de nodige verbindingen en eindapparaten nodig om bijvoorbeeld warm water uit de douchekraan te laten stromen. Bovendien zullen deze ook op het ogenblik van de bouw of het uitvoeren van installatiewerkzaamheden voor gebouwen worden geïnstalleerd. Hierdoor is er dus sprake van complementariteit (zien in die zin ook BBIE 2003379 Minergie, 30 november 2009).

#### *Klasse 37*

50. De diensten in klasse 37 zijn identiek.

#### *Klasse 42*

51. De diensten in klasse 42 zijn in hoge mate soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van opposant. Opposant heeft immers alle expertise om raad te geven over ventilatiesystemen en kan bouwplanningen hiervoor maken. In dat geval is de expertise ook aanwezig om ventilatiesystemen te ontwerpen. Bovendien kunnen bouwplanning van ventilatiesystemen en het ontwerpen van ventilatiesystemen als synoniem gezien worden. Het plannen van de bouw van een dergelijk systeem komt immers neer op het inrichten dan wel ontwerpen van een dergelijk systeem.

#### *Conclusie*

52. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk.

### **A.2 Globale beoordeling**

53. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de



gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten waarvan, gezien de formulering in de waren- en dienstenopgave, niet is vast komen te staan of er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau. Er wordt daarom uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

55. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de waren en diensten van het betwiste teken deels identiek en deels soortgelijk.

56. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd werd.

57. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens, het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot deze waren en diensten.

## **B. Overige factoren**

58. Het feit dat uit de website van beide partijen zou blijken dat zij zich op hetzelfde gebied richten (zie overweging 19) doet niet terzake in een oppositieprocedure. De vergelijking van merk en teken vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens (zie in die zin ook GEU, Center Shock, T-16/08, 1 juli 2009).

59. Voor wat betreft de verwijzing door verweerder naar een uitspraak van de Kamer van Beroep inzake de visuele vergelijking (zie overweging 22), wijst het Bureau erop dat in het kader van een oppositieprocedure geen rekening hoeft te worden gehouden met uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU T-353/04 CURON, 13 februari 2007).

## **C. Conclusie**

60. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van soortgelijke ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

61. De oppositie met nummer 2003969 wordt toegewezen.

62. Benelux depot 1174717 wordt niet ingeschreven.

63. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 juli 2010

Saskia Smits  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Monique de Bont-Vrolijk